FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (fjärde avdelningen)
den 20 november 2002 *

I de förenade målen T-79/01 och T-86/01,

Robert Bosch GmbH, Stuttgart (Tyskland), företrätt av advokaten S. Völker, med delgivningsadress i Luxemburg,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), företrädd av G. Schneider, i egenskap av ombud,

svarande,

* Rättegångsspråk: tyska.

angående en talan mot två beslut som fattats av första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 31 januari 2001 (ärendena R 124/2000-1 och R 123/2000-1) rörande registrering av ordkombinationen Kit Pro respektive ordkombinationen Kit Super Pro som gemenskapsvarumärken,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)

sammansatt av ordföranden M. Vilaras samt domarna V. Tiili och P. Mengozzi,

justitiesekreterare: byrådirektören D. Christensen,

med hänsyn till det skriftliga förfarandet och efter förhandlingen den 10 juli 2002,

följande

Dom

1 Sökanden ingav den 3 mars 1998, med stöd av rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3) i ändrad lydelse, två ansökningar om registrering av gemenskapsordmärken till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)(nedan kallad harmoniseringsbyrån).

2 De varumärken som registreringsansökan avser är ordkombinationerna Kit Pro och Kit Super Pro.

3 De varor som registreringsansökan avser omfattas av klass 12 enligt Niceöverenskommelsen av den 15 juni 1957 om klassificering av varor och tjänster för varumärkesregistrering, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning:

"Delar för reparation av trumbromsar i fordon."

4 Granskaren avslog genom beslut av den 13 december 1999 ansökningarna i enlighet med artikel 38 i förordning nr 40/94, med motiveringen att de varumärken som ansökan avser var beskrivande för de aktuella varorna och saknade all särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 c och b i förordning nr 40/94.

5 Den 24 januari 2000 överklagade sökanden granskarens beslut till harmoniseringsbyrån med stöd av artikel 59 i förordning nr 40/94.

6 Första överklagandenämnden avslog överklagandena genom beslut av den 31 januari 2001 (nedan kallade de omtvistade besluten), vilka delgavs sökanden den 6 februari 2001. Vad gällde varumärket Kit Pro fann överklagandenämnden i sak att detta, betraktat i sin helhet, ger uttryck för en föreställning om en samlad grupp varor för yrkesmässigt bruk eller en samlad grupp varor som är särskilt tillförlitliga och av hög kvalitet. Vad gällde varumärket Kit Super Pro ansåg överklagandenämnden att detta, betraktat i sin helhet, ger uttryck för en förställning om en samlad grupp varor för yrkesmässigt bruk av exceptionell kvalitet eller en samlad grupp varor som är särskilt tillförlitliga och kan uppfylla högt ställda krav. Överklagandenämnden fann

därför att de varumärken som ansökan avser, genom vilka egenskaper hos de varor som ansökan avser anges, i enlighet med artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 inte kunde registreras. Överklagandenämnden fann dessutom att dessa varumärken även omfattas av tillämpningsområdet för artikel 7.1 b i samma förordning, eftersom de var beskrivande för de varor som avses i ansökan.

Förfarande och parternas yrkanden

7 Sökanden har, genom ansökningar som inkom till förstainstansrättens kansli den 5 respektive den 11 april 2001, väckt förevarande talan. Målen har registrerats under målnummer T-79/01 respektive T-86/01.

8 Genom beslut av fjärde avdelningens ordförande av den 4 juni 2002 förenades i enlighet med artikel 50 i rättegångsreglerna målen T-79/01 och T-86/01 vad gäller det muntliga förfarandet och domen.

9 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall:

— ogiltigförklara de omtvistade besluten,

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

10 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall:

— ogilla talan,

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

11 Sökanden har åberopat två grunder, avseende åsidosättanden av artikel 7.1 b respektive 7.1 c i förordning nr 40/94.

Parternas argument

12 Sökanden har anfört att det följer av uttrycket "saknar särskiljningsförmåga" i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 att all särskiljningsförmåga, även om den är mycket begränsad, är tillräcklig för att ett kännetecken skall kunna registreras som varumärke, vilket innebär att en alltför strikt tolkning inte får göras vid bedömningen av särskiljningsförmågan.

13 Vad gäller de ifrågavarande ordkombinationerna har sökanden hävdat att båda utgör nya ordbildningar, vilka betraktade i sin helhet uppnår den minsta särskiljningsförmåga som krävs.

14 Vad särskilt avser beståndsdelen "Kit" har sökanden anfört att de omtvistade besluten inte innehåller någon upplysning som gör det möjligt att konstatera att denna beståndsdel skall förstås just som "[reparations]sats". Enligt sökanden kan detta ord ha många olika betydelser på engelska (utrustning, anordning, soldatpackning, redskap, verktyg, verktygsväska, ränsel, gryta, hink, sak, korg, saker, kläder, liten tresträngad fiol för dansledare, kattunge). Sökanden har vidare anfört att beståndsdelen "kit" ofta används som en del i ett varumärke i de mest skilda sammansättningar.

15 Sökanden har slutligen gjort gällande att en registrering av de varumärken som ansökan avser är motiverad med hänsyn till överklagandenämndernas beslutspraxis. I detta hänseende har sökanden åberopat de beslut genom vilka det fastställts att ordmärkena ProBank, Pro Care och PROLIPID kan registreras som varumärken, i samband med vilka överklagandenämnderna har uttalat att ordet "pro" har flera betydelser. Sökanden har vidare åberopat beslut avseende varumärkena NETMEETING, CareService, Schülerhilfe, GLOBAL CARE, MEGATOURS, SAFETYTECH, STEAM TERMINAL, FIXIT, TOP-LOK, helpLine, HYPERLITE, Tensiontech, SAFEJAW, SURESEAL, FOILGUARD, OMNICARE, ZONEMESSAGE, BIDWATCH, Oilgear.

16 Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att det av den omständigheten att de varumärken som ansökan avser är beskrivande för de aktuella varorna följer att nämnda varumärken även saknar särskiljningsförmåga. I detta hänseende har byrån anfört att det sätt på vilket beståndsdelarna i den ifrågavarande ordkombinationen har satts samman inte medför att de varumärken som ansökan avser får särskiljningsförmåga. I detta sammanhang har harmoniseringsbyrån påpekat att orden "Pro" och "Super" används mycket ofta i reklamspråket.

17 Vad gäller de beslut från överklagandenämnderna som sökanden åberopat har harmoniseringsbyrån anfört att sökanden, vad gäller den klart övervägande delen av dessa beslut, inte har klargjort vare sig på vilket sätt de varumärken som nämnda beslut avser är jämförbara med de varumärken som är i fråga i förevarande mål eller vad den påstådda beslutspraxisen innebär. Vad gäller besluten avseende varumärkena ProBank, Pro Care och PROLIPID har harmoniseringsbyrån särskilt anfört att dessa varumärken skiljer sig från de varumärken

som ansökan avser på så sätt att beståndsdelen "Pro" kommer före den dominerande beståndsdelen i de förstnämnda varumärkena. Enligt harmoniseringsbyrån innebär inte endast den omständigheten att dessa tre varumärken, vilka innehåller beståndsdelen "pro", har registrerats att det kan konstateras att en beslutspraxis finns, eftersom dessa beslut inte innehåller några enhetliga och standardiserade motiveringar.

Förstainstansrättens bedömning

18 Enligt artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 får "[v]arumärken som saknar särskiljningsförmåga" inte registreras. Enligt artikel 7.2 i förordning nr 40/94 skall "[p]unkt 1... tillämpas även om registreringshindren endast finns i endast en del av gemenskapen".

19 Såsom framgår av rättspraxis avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 bland annat sådana varumärken som ur målgruppens perspektiv är allmänt förekommande i handeln för att presentera de aktuella varorna eller tjänsterna eller i förhållande till vilka det åtminstone finns konkreta indikationer på att de kan användas på ett sådant sätt (förstainstansrättens dom av den 2 juli 2002 i mål T-323/00, SAT.1 mot harmoniseringsbyrån (nedan kallad SAT.2), REG 2002, s. II-2839, punkt 37). Sådana varumärken gör det dessutom inte möjligt för målgruppen att träffa samma val vid ett senare köp, om erfarenheten varit god, eller att göra ett annat val, om den varit dålig (förstainstansrättens dom av den 27 februari 2002 i mål T-79/00, Rewe Zentral mot harmoniseringsbyrån (nedan kallad LITE), REG 2002, s. II-704, punkt 26).

20 Ett varumärkes särskiljningsförmåga skall således endast bedömas dels i förhållande till de varor och tjänster för vilka registreringen söks, dels i förhållande till den uppfattning målgruppen har (domen i det ovannämnda målet LITE, punkt 27, och i det ovannämnda målet SAT.2, punkt 37).

21 Harmoniseringsbyrån har vid den muntliga förhandlingen, som svar på en fråga från förstainstansrätten och utan att motsägas av sökanden, i detta hänseende angett att målgruppen består av självständiga reparationsverkstäder samt av privatpersoner som själva vill reparera sina fordon. Det kan därför anses att målgruppen utgörs av personer som känner till det område till vilket de aktuella varorna hör. Eftersom de ifrågavarande ordkombinationerna är sammansatta av ord som tillhör det engelska språket, består målgruppen dessutom av personer som behärskar engelska.

22 När fråga är om ett varumärke som är sammansatt av olika beståndsdelar (sammansatt varumärke) skall det bedömas sammantaget vid bedömningen av dess särskiljningsförmåga. Detta är inte oförenligt med en successiv bedömning av de olika beståndsdelarna i varumärket (förstainstansrättens dom av den 19 september 2001 i mål T-118/00, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån (Vit kvadratisk tablett med gröna prickar och ett ljusgrönt skikt), REG 2001, s. II-2731, punkt 59).

23 Vad för det första gäller beståndsdelen "kit" kan det allmänt konstateras att ett tecken som kan användas för att beteckna de egenskaper hos de berörda varorna eller tjänsterna som kan ha betydelse för målgruppens val vanligen kan användas i handeln för att presentera dessa varor eller tjänster. Ett sådant tecken saknar därför särskiljningsförmåga i förhållande till dessa produkter och tjänster (domen i det ovannämnda målet SAT.2, punkt 40).

24 Såsom överklagandenämnden har konstaterat i punkterna 14 och 15 i de omtvistade besluten och såsom harmoniseringsbyrån har anfört i sitt svaromål betyder ordet "kit" i förevarande fall bland annat "samlad grupp verktyg" och "samlad grupp delar av en utrustning, som är klar att sättas samman". Genom ordet anges således en egenskap hos de aktuella varorna som kan ha betydelse för målgruppens val, nämligen att varorna saluförs gemensamt. Sökandens argument att beståndsdelen "kit" saknar klar och bestämd betydelse kan mot denna bakgrund avfärdas. Betydelsen av ett ordmärke och dess beståndsdelar skall nämligen prövas med hänsyn till de varor och tjänster som avses i registreringsansökan (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den

20 mars 2002 i mål T-356/00, DaimlerChrysler mot harmoniseringsbyrån (CARCARD), REG 2002, s. II-1963, punkt 30). Med beaktande av de varor som registreringsansökan avser visar det sig emellertid i förevarande fall att den betydelse som överklagandenämnden fastställt, nämligen "samlad grupp", är den korrekta.

25 Det kan således konstateras att beståndsdelen "kit" saknar särskiljningsförmåga i förhållande till de varor som registreringsansökan avser.

26 Vad för det andra gäller beståndsdelarna "pro" och "super" kan det konstateras att dessa är av lovprisande reklamkaraktär och har till funktion att framhäva de positiva egenskaperna hos de varor eller tjänster som skall presenteras genom dessa beståndsdelar. Harmoniseringsbyrån har dessutom på ett korrekt sätt visat att dessa beståndsdelar används allmänt i handeln för att presentera alla sorters varor och tjänster. Man kan därför sluta sig till att nämnda beståndsdelar kan användas på detta sätt även i förhållande till varor som kan presenteras genom de varumärken ansökan avser, även om det inte har visats att dessa varumärken faktiskt används för dessa varor.

27 Beståndsdelarna "pro" och "super" saknar således särskiljningsförmåga vad gäller de varor som är i fråga i förevarande mål.

28 Härav följer att vart och ett av de varumärken som ansökan avser består av en sammansättning av beståndsdelar som var och en saknar särskiljningsförmåga i förhållande till dessa varor.

29 Det kan vidare rent allmänt konstateras att det förhållandet att ett sammansatt varumärke endast består av beståndsdelar som saknar särskiljningsförmåga i

förhållande till de aktuella varorna eller tjänsterna utgör en indikation på att detta varumärke, betraktat i sin helhet, likaledes saknar särskiljningsförmåga i förhållande till samma varor eller tjänster. Endast om det finns konkreta indikationer, exempelvis avseende det sätt på vilket de olika beståndsdelarna är sammansatta, på att det sammansatta varumärket har en vidare innebörd än summan av de beståndsdelar som det är uppbyggt av, kan en sådan slutsats inte avfärdas (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet SAT.2, punkt 49, samt generaladvokaten Ruiz-Jarabo Colomers förslag av den 31 januari 2002 till avgörande i mål C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, i vilket dom ännu inte har avkunnats, punkt 65).

30 I motsats till vad sökanden har påstått verkar det inte som om några sådana indikationer finns i förevarande mål. En sammansättning bestående av ett ord, genom vilket en egenskap hos de aktuella varorna som kan påverka målgruppens val anges, samt ett eller flera lovprisande ord för inte med sig att de varumärken som ansökan avser, betraktade i sin helhet, får en vidare innebörd än summan av de beståndsdelar som det är uppbyggt av. Mot denna bakgrund kan det konstateras att dessa varumärkens uppbyggnad, som i huvudsak kännetecknas av att beståndsdelarna "pro" eller "super Pro" placerats efter substantivet "kit", är vanligt förekommande i reklamspråket. Harmoniseringsbyrån har i tillräcklig grad visat att så är fallet i sitt svaromål samt vid förhandlingen, genom att hänvisa till sökningar som gjorts på Internet.

31 Det skall således konstateras att de varumärken som ansökan avser, vart och ett betraktade i sin helhet, vanligen kan användas i handeln för att presentera de varor som avses i registreringsansökan och att varumärkena således saknar särskiljningsförmåga i förhållande till dessa varor.

32 Vad gäller sökandens argument avseende överklagandenämndens beslut att registrera andra varumärken, framgår det av rättspraxis att de beslut beträffande registrering av ett kännetecken såsom gemenskapsvarumärke som överklagandenämnderna skall fatta med stöd av förordning nr 40/94 omfattas av en

begränsad behörighet och inte av en befogenhet att företa skönsmässiga bedömningar. Frågan om ett kännetecken kan registreras som gemenskapsvarumärke skall därför enbart bedömas på grundval av denna förordning, såsom den tolkats av gemenskapsdomstolarna, och inte på grundval av överklagandenämndernas tidigare beslutspraxis (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 27 februari 2002 i mål T-106/00, Streamserve mot harmoniseringsbyrån (STREAMSERVE), REG 2002, s. II-723, punkt 66).

33 Vidare skall det anges att faktiska eller rättsliga motiveringar i ett tidigare beslut visserligen kan utgöra argument till stöd för en grund avseende åsidosättande av en bestämmelse i förordning nr 40/94. Det måste ändå konstateras att i förevarande mål har sökanden inte åberopat några skäl i dessa beslut — förutom vad gäller besluten avseende varumärkena ProBank, Pro Care och PROLIPID — som innebär att den ovan gjorda bedömningen av grunden avseende åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 kan sättas i fråga. Sökandens påstående att överklagandenämnderna vad gäller de sistnämnda varumärkena har angett att beståndsdelen "pro" har flera olika betydelser saknar relevans för bedömningen av särskiljningsförmågan hos de varumärken som ansökan avser. Såsom har angetts ovan i punkterna 26 och 27 grundar sig slutsatsen att denna beståndsdel saknar särskiljningsförmåga nämligen på det förhållandet att den är av lovprisande karaktär och dessutom vanligen kan användas i handeln för att presentera de varor som förevarande mål rör. Såsom harmoniseringsbyrån med rätta har anfört i sitt svaromål är varumärkena ProBank, Pro Care och PROLIPID inte jämförbara med de varumärken som avses i de aktuella registreringsansökningarna, eftersom beståndsdelen "pro" föregår den dominerande beståndsdelen i de förstnämnda varumärkena. Varumärkena ProBank, Pro Care och PROLIPID har dessutom registrerats för andra varor eller tjänster än dem som är i fråga i förevarande mål.

34 Sökandens argument avseende överklagandenämndernas beslut att tillåta registrering av andra varumärken skall således lämnas utan avseende.

35 Härav följer att talan inte kan vinna bifall på den grunden att artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 har åsidosatts.

36 Mot denna bakgrund saknas anledning att pröva den grund som avser åsidosättande av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94. Enligt en fast rättspraxis är det nämligen tillräckligt att ett av de absoluta registreringshindren är tillämpligt för att ett tecken inte skall kunna registreras som gemenskapsvarumärke (förstainstansrättens dom av den 26 oktober 2000 i mål T-345/99, Harbinger mot harmoniseringsbyrån (TRUSTEDLINK), REG 2000, s. II-3525, punkt 31, av den 26 oktober 2000 i mål T-360/99, Community Concepts mot harmoniseringsbyrån (Investorworld), REG 2000, s. II-3545, punkt 26, och av den 31 januari 2001 i mål T-24/00, Sunrider mot harmoniseringsbyrån (VITALITE), REG 2001, s. II-449, punkt 28).

37 Talan skall följaktligen ogillas.

Rättegångskostnader

38 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Eftersom sökanden har tappat målet, skall den förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna i enlighet med harmoniseringsbyråns yrkande.

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)

följande dom:

1) **Talan ogillas.**

2) **Sökanden skall ersätta rättegångskostnaderna.**

Vilaras Tiili Mengozzi

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 20 november 2002.

H. Jung

Justitiesekreterare

M. Vilaras

Ordförande